

LE DROIT CANADIEN DES BREVETS EN CAPSULE

Mistrale Goudreau*

Comme plusieurs auteurs l'ont déjà souligné, la propriété intellectuelle est maintenant omniprésente dans la vie quotidienne des gens ordinaires. Or ce domaine du droit, reconnu pour sa complexité et tenu en constante mouvance par les nombreuses activités législatives et les développements jurisprudentiels, est dans une large mesure présenté comme une affaire de spécialistes. Pourtant, le droit des brevets, comme les autres secteurs de l'activité législative, ne doit pas être réservé aux experts : il doit au contraire se faire accessible au juriste ordinaire et, dans la mesure du possible, au public en général. Le présent article, qui paraîtra en deux parties, s'adresse à ceux qui veulent jeter un regard rapide sur l'état présent du droit canadien des brevets. Nous décrivons, dans cette première partie, les sources normatives de ce droit et nous dégagerons les conditions de la protection légale (la présence d'une invention, les conditions de brevetabilité). Dans une seconde partie publiée dans un numéro subséquent de la revue, il sera traité de la portée et des limites ou exceptions aux droits exclusifs, de la délivrance du brevet et de la durée de la protection.

As many authors have already observed, intellectual property increasingly permeates ordinary people's daily lives. And yet, this area of law, reputed for its complexity and its constant evolution prompted by frequent legislative activities and case law developments, is to a great extent portrayed as the exclusive province of specialists. Nevertheless, patent law, like other legislative activity, must not be reserved to the experts: to the contrary it should be made accessible to the ordinary jurist and, whenever possible, to the general public. Accordingly, this article, which will appear in two parts, seeks to provide a concise text, aimed at those interested in a succinct overview of the present state of Canadian patent law. In this first part, we present the normative sources of the relevant Canadian legal regime and proceed to succinctly explain what can be patented and the conditions of patentability. The second part, to be published in an upcoming issue of the Review, will deal with the scope and limits of exclusive rights, the procedure to obtain patent protection and the duration of the legal protection.

* Université d'Ottawa, Section de droit civil

I. Introduction

On sait que le brevet est affaire de spécialistes. Parce que l'objet du brevet est l'invention, la réalisation nouvelle, à la fine pointe des connaissances techniques, le brevet n'est guère compréhensible pour le commun des mortels. Certains juges ont, à l'occasion, critiqué le renvoi à ces longues et largement incompréhensibles revendications¹, d'autres n'ont pas hésité à faire état de la difficulté à déchiffrer ces textes sans l'aide des témoins experts². Le juge Muldoon de la Cour fédérale du Canada a montré, dans des passages particulièrement éloquentes, son désarroi devant le texte de certaines revendications « si incompréhensible que, lu à haute voix, il frise le charabia, du moins pour le juge que je suis, tout à fait ignorant, de par sa formation, des notions chimiques invoquées »³. Il faut dire que le langage utilisé est souvent hermétique et même la description de choses usuelles demande à être décodée : ainsi, une poignée dans un texte de revendication devient « un mécanisme pivotant d'activation »⁴, expression qui ne rappelle que vaguement la manette que nous connaissons tous.

¹ Dans l'affaire *Union Carbide Canada Ltd. c. Canadian Industries Ltd.*, [1969] 2 R.C. de l'É. 422 à la p. 427, le juge Thurlow déplorait la pratique des avocats de reproduire, dans la demande en justice, les textes des revendications *in extenso*, au lieu d'en fournir une description succincte et dénuée de verbiages techniques :

I should add, however, that in many, if not in most cases the description of the right asserted by setting out a number of lengthy and largely unintelligible patent claims, while perhaps not so susceptible to the objection that no cause of action is disclosed might well be open to the objection that it was not a concise statement of a material fact and might be just as objectionable and liable to be struck [...] as being likely to prejudice and embarrass the fair trial of the action or as being an abuse of the process of the Court.

² C'est la conclusion de la Cour anglaise des brevets : « Most patent claims these days are only intelligible to a lawyer when the background technology (and particularly the jargon of the "trade") has been explained. » : *Celltech Chiroscience Limited v. Medimmune Inc.*, [2002] EWHC 2167 (Pat.) au para. 9.

³ Voir les propos du juge Muldoon dans l'affaire *DuPont Canada Inc. c. Glopak Inc.*, [1998] A.C.F. no 520 (QL), 81 C.P.R. (3d) 44 (C.F. 1^{re} inst.) au para.7. Le juge Muldoon avait déjà souligné cette difficulté de la tâche judiciaire dans les décisions *Geonics Ltd. v. Geoprobe Ltd.* (1992), 37 C.P.R. (3d) 346 (C.F. 1^{re} inst.) et *Unilever PLC v. Procter & Gamble Inc.* (1993), 47 C.P.R. (3d) 479 (C.F. 1^{re} inst.); conf. par (1995) 61 C.P.R. (3d) 499 (C.A.F.). Dans cette dernière décision (47 C.P.R. (3d) 479 à la p. 489), il avoue avoir formulé ainsi un appel à la réforme : « According to the wisdom of ancient adage, "It is better to light a candle, than to curse the darkness." This judge has surely indulged in his share of the latter, but he has also attempted to light a candle : (1992) 9 C.I.P.R. (No. 1, Sept. p. 25 — tel que cité). It is most frequently very difficult to institute reforms ».

⁴ Ainsi, la Cour des brevets en Angleterre, discutant d'une invention se référant dans les revendications à un « rotatable actuating means », autrement dit une poignée,

Non seulement les revendications sur les inventions sont couchées dans un langage technique rebutant, mais le droit lui-même est devenu un jargon pour initiés, faisant référence à des concepts obscurs comme la question Cripps⁵, l'ordonnance Markman⁶ ou la défense Gillette⁷.

Pourtant, nous sommes d'avis que le droit des brevets, comme les autres secteurs de l'activité législative, ne doit pas être réservé aux experts et doit au contraire se faire accessible au juriste ordinaire. L'avocat généraliste a besoin de ces notions de base s'il veut conseiller son client dans la protection de son savoir-faire ou de ses techniques, quitte à le référer au besoin à un spécialiste versé dans la demande de brevet. De plus, le brevet a un impact sur plusieurs secteurs d'activités, comme l'agriculture, la pratique médicale et le cyberspace, qui abritent bien des sujets brûlants de l'actualité. Or la discussion ne peut être productive que si le public et la communauté juridique, dans son ensemble, ont une connaissance suffisante du régime des brevets⁸. Il nous a donc semblé opportun de publier ce texte qui vise à livrer en capsule le droit canadien des brevets.

déclare : « Any skilled reader of the application would realize that the invention disclosed did not depend on whether there was a handle or a rotatable actuating means. I suspect he would believe that a rotatable actuating means was in effect patent lawyers' jargon for a handle as in effect they are the same ». *Southco Inc. v. Dzus Fastener Europe Ltd.* [1990] R.P.C. 587 (Pat) à la p. 617, conf. par [1992] R.P.C. 299 (C.A.).

⁵ Il s'agit de l'une des formulations du test pour évaluer l'ingéniosité ou l'activité inventive. La question a été énoncée par sir Stafford Cripps qui agissait comme avocat dans l'affaire *Sharpe & Dolme Inc. v. Boots Pure Drug Coy. Ltd.* (1928), 45 R.P.C. 153 (C.A.) aux pp. 162-163 [*Sharpe & Dolme*]. Voir *Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft vormals Meister Lucius & Bruning c. Halocarbon (Ontario) Ltd.*, [1979] 2 R.C.S. 929 au para. 6 [*Farbwerke*].

⁶ Une ordonnance Markman (ainsi appelée d'après l'arrêt de la Cour suprême des États-Unis *Markman v. Westview Instruments, Inc.*, 517 U.S. 370 (1996)) séparerait de l'action en contrefaçon l'instruction d'une question d'interprétation de certains mots-clés des revendications. Une telle ordonnance a été refusée dans l'arrêt *Realsearch Inc. c. Valone Kone Brunette Ltd.*, [2004] 2 R.C.F. 514 (C.A.F.).

⁷ Comme le dit la Cour d'appel fédérale, « le 'moyen de défense fondé sur l'arrêt Gillette' — qui tire son nom du fait que ce moyen a été admis dans *Gillette Safety Razor Co. v. Anglo-American Trading Co. Ltd.* (1913), 30 R.P.C. 465 (H.L.), comme défense à une accusation de contrefaçon — est invoqué quand on établit que le produit censément contrefait est fondé sur les enseignements d'un brevet antérieur » : *AB Hassle c. Apotex Inc.*, 2006 CAF 51 au para. 15. Il permet de ne pas choisir entre la non-contrefaçon et l'invalidité du brevet. Voir Daniel Gervais et Elizabeth F. Judge, *Le droit de la propriété intellectuelle*, Carswell, 2006 à la p. 451.

⁸ Il faut bien comprendre la teneur du droit pour en juger l'utilité réelle. Un exemple frappant est donné par les propos tenus par le réputé professeur et philosophe Robert Nozick. Celui-ci, à partir de la théorie de l'acquisition de Locke, arguait en faveur de la légitimité du brevet en affirmant : « Le brevet d'un inventeur ne

Nous procéderons, comme il se doit, en décrivant, en première partie, les sources normatives de ce droit et les conditions de la protection (la présence d'une invention, les conditions de brevetabilité), puis en deuxième partie (à paraître dans un prochain numéro de la revue), les formalités pour obtenir le brevet, la portée et les limites ou exceptions aux droits exclusifs, la délivrance du brevet et la durée de la protection⁹. En conclusion, nous exposerons sommairement quelques-unes des

prive pas les autres d'un objet [car celui-ci] n'aurait pas existé si l'inventeur ne l'avait pas inventé. Pourtant les brevets auraient cet effet sur d'autres qui inventent l'objet de façon indépendante. Donc, ces inventeurs indépendants, sur lesquels le poids d'une découverte indépendante peut reposer, ne devraient pas être empêchés d'utiliser leur invention comme ils le désirent (y compris de la vendre à d'autres) [...] De plus, un inventeur connu amoindrit de façon patente les chances d'une véritable invention indépendante. Car des personnes qui connaissent une invention en général n'essaieront pas de la réinventer et la notion de découverte indépendante resterait moins que claire. Pourtant, nous pouvons supposer qu'en l'absence d'une invention originale quelque temps plus tard quelqu'un d'autre en serait venu à l'inventer. Ceci suggère de placer une limite de temps aux brevets; empiriquement, on évaluerait de façon approximative combien de temps il aurait fallu, en l'absence de connaissance de l'invention, pour faire une découverte indépendante ». Robert Nozick, *Anarchie, état et utopie*, Paris, Presses universitaires de France, 1988 à la p. 227. Or les deux limites qu'il pose (inopposabilité du brevet face à un autre inventeur indépendant et durée du brevet limitée à la période de développement parallèle de l'innovation) sont incompatibles avec le régime actuel des brevets. Le brevet donne des droits exclusifs même à l'encontre de celui qui découvre de façon indépendante la même invention et bien au-delà de la période nécessaire pour parvenir à l'innovation de façon autonome. En fait, l'auteur semble avoir confondu brevet et protection des secrets industriels ou commerciaux. En effet au Canada, les secrets ne sont protégés que si le tiers a usurpé ou volé le secret, et non s'il est parvenu à produire l'information par lui-même. De plus, la période de protection en cas d'usurpation du secret est limitée à la période de la « longueur d'avance » dont les usurpateurs ont bénéficié, en se servant du secret au lieu de prendre le temps de développer le know-how de façon autonome : *Cadbury Schweppes Inc. c. Aliments FBI Ltée*, [1999] 1 R.C.S. 142. Cette durée semble être de loin inférieure aux 20 ans d'exclusivité garantis par le brevet. Une étude publiée en 1981 avait établi que sur 48 produits nouveaux brevetés, 60 % avaient été imités dans les quatre ans de leur production initiale. Edwin Mansfield, Mark Schwartz et Samuel Wagner, « Imitation Costs and Patents : An Empirical Study », (1981) 91 *Econ. J.* 907 à la p. 913. Une autre étude publiée en 1987 indiquait que sur 129 industries, la grande majorité estimait que 90 % des innovations brevetées pouvaient être imitées dans une période de cinq ans : Richard C. Levin et al. « Appropriating the Returns from Industrial Research and Development », (1987), *Brooking Papers on Economic Activity* 783 à la p. 810 (tableau 9). En vérité, il est peut-être plus juste d'analyser la durée du brevet en fonction de l'amortissement des dépenses de recherche : voir Christopher T. Taylor et Audrey Z. Silberston, *The Economic Impact of the Patent System : A Study of the British Experience*, Cambridge, University Press, 1973, aux pp. 30-31.

⁹ Pour des raisons éditoriales, nous ne traiterons pas des transactions en matière de brevet, ni des recours ou des modes d'indemnisation en cas de violation des droits du titulaire du brevet.

critiques qui sont adressées au droit canadien des brevets, critiques qui devraient mener à une réflexion à laquelle participerait l'ensemble des parties concernées.

1. Les sources du droit canadien des brevets

La première loi canadienne concernant les brevets a été adoptée en 1824¹⁰. En 1867, la *Loi de 1867 sur l'Amérique du Nord britannique*¹¹ a conféré une compétence exclusive sur « les brevets d'invention » (« Patents of Invention and Discovery ») au Parlement fédéral¹². S'appuyant sur cette compétence législative, le Parlement a adopté une loi en 1869¹³, prenant comme modèle le *Patent Act of 1836* des États-Unis¹⁴. Cette loi canadienne a été remplacée en 1872¹⁵, puis modifiée en 1903¹⁶. Elle a fait l'objet d'une refonte en 1886¹⁷, puis en 1906¹⁸.

En 1923, une nouvelle loi a été édictée afin de rendre le droit canadien compatible avec les dispositions de la *Convention de Paris*¹⁹. La loi a fait de nouveau l'objet d'une refonte en 1927²⁰, puis a subi des modifications en 1928²¹, 1930²² et 1932²³.

¹⁰ *Acte pour encourager les progrès des arts utiles en cette Province*, S.B.-C. 1824, ch. 25, (4 Geo. IV, ch. 25) adopté le 19 mars 1824. Une loi similaire pour le Haut-Canada a été adoptée deux ans plus tard : *An Act to encourage the progress of useful arts within this Province*, S.U.C. 1826, ch. 5, (7 Geo. IV, ch. 5), édictée le 30 janvier 1826. En 1849, les deux lois ont été refondues : *Acte pour refondre et amender les lois relatives aux patentes ou brevets d'invention en cette province*, S. Prov. C. 1849, ch. 24, édictée le 30 mai 1849. Pour un exposé de cette histoire législative, voir la décision *Beloit Canada Ltée. c. Valmet-Dominion Inc.*, [1997] 3 C.F. 497 (C.A.F.) au para. 100.

¹¹ La loi a été rebaptisée en 1982 *Loi constitutionnelle de 1867*, (R.-U.), 30-31 Vic., c. 3, reproduite dans L.R.C. 1985, app. II, n° 5.

¹² Art. 91 (22).

¹³ *Acte des brevets de 1869*, 32-33 Vic., c. 11, ainsi nommé par l'art. 53 de la loi.

¹⁴ C. 357, 5 Stat. 117 (1836).

¹⁵ *Acte des brevets de 1872*, 35 Vic., c. 36, ainsi nommé à l'art. 52 de la loi.

¹⁶ *Acte modifiant l'Acte des brevets*, 3 Edw. VII, c. 46.

¹⁷ L.R.C. 1886, c. 61.

¹⁸ L.R.C. 1906, c. 69.

¹⁹ *Loi des brevets*, 13-14 Geo. V, c. 23 et les commentaires de Harold G. Fox, *Canadian Patent Law and Practice*, 4^e éd., Toronto, Carswell, 1969 aux pp. 7-8 [Fox].

²⁰ L.R.C. 1927, c. 150.

²¹ *Loi modifiant la Loi des brevets*, 18 Geo. V, c. 4.

²² *Loi modifiant la Loi des brevets*, 20-21 Geo. V, c. 34.

²³ *Loi modifiant la Loi des brevets*, 22-23 Geo. V, c. 21.

En 1935, un nouveau texte législatif a été adopté²⁴, qui demeure la base de la loi actuelle, malgré des modifications ponctuelles²⁵. On en fit une refonte en 1952²⁶, en 1970²⁷, puis en 1985²⁸. Depuis la dernière refonte, plusieurs modifications ont été introduites, n'apportant que des changements mineurs²⁹. Des modifications importantes ont eu lieu en 1987³⁰, en 1992³¹ et en 1993³². En 2001 et en 2004, la *Loi sur les brevets* a été changée pour donner suite à deux décisions de l'Organe de règlement des différends de l'Organisation mondiale du commerce et pour suivre la Décision du Conseil général de l'OMC du 30 Août 2003³³.

²⁴ 25-26 Geo. V, c. 32.

²⁵ Les modifications étaient mineures sauf une plus importante survenue en 1947 : voir la *Loi de 1947 modifiant la Loi sur les brevets*, 11 Geo. VI, c. 23 et les commentaires de Fox, *supra* note 19, aux pp. 10-11.

²⁶ L.R.C. 1952, c. 203.

²⁷ L.R.C. 1970, c. P-4.

²⁸ L.R.C. 1985, c. P-4.

²⁹ *Loi corrective de 1991*, L.C. 1992, c. 1, annexe VIII, n° 21; *Loi corrective de 1994*, L.C. 1994, c. 26, art. 52-55; *Loi de mise en œuvre de l'Accord sur l'Organisation mondiale du commerce*, L.C. 1994, c. 47, art. 141-142 [*Loi de mise en œuvre de l'Accord sur l'OMC*]; *Loi sur le ministère de l'Industrie*, L.C. 1995, c. 1, art. 62; *Loi sur le ministère de la Santé*, L.C. 1996, c. 8, art. 32; *Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires*, L.C. 1997, c. 9, art. 111; *Loi d'exécution du budget de 1999*, L.C. 1999, c. 26, art. 50; *Loi corrective de 1999*, L.C. 1999, c. 31, art. 174; *Loi corrective de 2001*, L.C. 2001, c. 34, art. 63; *Loi antiterroriste*, L.C. 2001, c. 41, art. 36; *Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires*, L.C. 2002, c. 8, art. 182; *Loi sur la modernisation de la fonction publique*, L.C. 2003, c. 22, art. 225; *Loi modifiant la Loi sur les brevets*, L.C. 2005, c. 18, art. 1-3.

³⁰ Voir *Loi modifiant la Loi sur les brevets et prévoyant certaines dispositions connexes*, L.R.C. 1985, c. 33, [3^e Supp.] [*Loi modificatrice de 1987*].

³¹ *Loi de 1992 modifiant la Loi sur les brevets*, L.C. 1993, c. 2 [*Loi modificatrice de 1992*].

³² *Loi d'actualisation du droit de la propriété intellectuelle*, L.C. 1993, c. 15, art. 26-56 [*Loi d'actualisation de 1993*]; *Loi de mise en œuvre de l'Accord de libre-échange nord-américain*, L.C. 1993, c. 44, art. 189-200 [*Loi de mise en œuvre de l'ALENA*].

³³ La première décision est intitulée *Canada — Protection conférée par un brevet pour les produits pharmaceutiques (Plaintes des communautés européennes)* (2000) : le rapport du groupe spécial du 17 mars 2000 (OMC Doc. WT/DS114/9) a été adopté par l'Organe de règlement des différends le 7 avril 2000. Dans la deuxième affaire *Canada — Durée de la protection conférée par un brevet (Plaintes des États-Unis)* (2000), l'Organe de règlement des différends a adopté le rapport de l'Organe d'appel (OMC Doc. WT/DS170/AB/R), et le rapport du Groupe spécial confirmé par le rapport de l'Organe d'appel, le 12 octobre 2000. Pour la mise en œuvre de ces décisions en droit canadien, voir la *Loi modifiant la Loi sur les brevets*, L.C. 2001, c. 10.

Le Canada a aussi décidé de suivre la *Décision sur la mise en œuvre du paragraphe 6 de la déclaration de Doha sur l'Accord sur les ADPIC et la santé publique*, (OMC Doc. WT/L/540). Cette décision a été prise par le Conseil général de l'OMC le 30 août 2003.

Le droit canadien des brevets puise ses principes dans la common law de Grande-Bretagne et la jurisprudence des tribunaux anglais a longtemps été considérée comme faisant autorité au Canada³⁴. Cependant, l'opportunité de suivre les décisions anglaises a été mise en doute par la Cour suprême du Canada³⁵ et, ayant pris note des similarités dans la rédaction des lois canadienne et américaine, les juges se réfèrent maintenant plus fréquemment aux décisions américaines³⁶.

Le Canada est partie à plusieurs traités internationaux. Il a adhéré à la *Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle* intervenue le 20 mars 1883³⁷. Le Canada est aussi partie à l'*Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce* (OMC), qui inclut

Elle vise à faciliter l'accès aux produits pharmaceutiques dans certains pays en voie de développement et pays les moins avancés et elle permet aux pays de déroger à leurs obligations découlant de l'article 31 de l'*Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce* (ADPIC) à l'égard des médicaments brevetés. Le Canada s'est prévalu de cette possibilité en adoptant la *Loi modifiant la Loi sur les brevets et la Loi sur les aliments et drogues*, L.C. 2004, c. 23, art. 1.

³⁴ Fox, *supra* note 19 à la p. 6.

³⁵ *Tennessee Eastman Co. c. Comm. des Brevets*, [1974] R.C.S. 111 à la p. 120 [*Tennessee Eastman*].

³⁶ Certains juges ont clairement tendance à suivre les décisions américaines : voir comme exemple, la décision *Harvard College c. Canada* (*Comm. aux brevets*), [2000] 4 C.F. 528 (C.A.F.) (inf. par [2002] 4 R.C.S. 45), où le juge Rothstein déclare au para. 140 : [...] bien que les décisions rendues aux États-Unis en matière de brevets ne lient évidemment pas les tribunaux canadiens, lorsque le texte législatif qui est interprété est analogue dans les deux pays et lorsque le raisonnement à la base de l'interprétation que les tribunaux américains donnent du texte en question est persuasif, il n'y a aucune raison pour laquelle les tribunaux canadiens ne devraient pas tenir compte de la jurisprudence américaine.

Par contre, la Cour suprême, dans certaines décisions importantes, a jugé bon de ne pas suivre la jurisprudence américaine. Voir deux exemples récents : *Harvard College c. Canada* (*Comm. aux brevets*), [2002] 4 R.C.S. 45 [*Harvard*] et *Free World Trust c. Électro Santé Inc.*, [2000] 2 R.C.S. 1024 [*Free World Trust*].

³⁷ La *Convention de Paris* du 20 mars 1883, révisée à Bruxelles en 1900, à Washington en 1911, à la Haye en 1925, à Londres en 1934, à Lisbonne en 1958 et à Stockholm en 1967. Le Canada a ratifié la *Convention* dans sa forme révisée à Bruxelles et à Washington le 1^{er} septembre 1923; voir Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international (MAECI), *Information sur les traités du Canada*, en ligne : <<http://www.treaty-accord.gc.ca>> [*Traités du Canada*] et Fox, *supra* note 19 à la p. 561. Le Canada a signé la révision de la Haye en novembre 1925 : son instrument d'accession a été déposé le 1^{er} mai 1928 : R.T. Can. 1928, no. 3, Ottawa, 1929. La révision de Londres a été signée le 2 juin 1934 : l'instrument d'accession a été déposé le 26 juin 1951 et la ratification est entrée en vigueur le 30 juillet 1951 : R.T. Can. 1951, no. 10, Ottawa, 1952 et Fox, *supra* note 19 à la p. 28. Le Canada n'a pas adopté la version de Lisbonne de 1958. Le Canada a accédé à la version de Stockholm le 7 avril 1970, l'accession est entrée en vigueur le 7 juillet 1970; en ce qui concerne les dispositions substantielles, le

*l'Accord relatif aux aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, y compris le commerce des marchandises de contrefaçon (ADPIC)*³⁸. Le Canada a adhéré à *l'Accord de libre-échange nord-américain*, qui regroupe dans son chapitre 17 des dispositions semblables à celles de *l'ADPIC*³⁹.

Le Canada est aussi partie à un certain nombre de traités portant spécialement sur le droit des brevets, comme *l'Arrangement de Strasbourg concernant la classification internationale des brevets*⁴⁰, le *Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets*⁴¹. Le Canada a signé le *Traité sur le droit des brevets*⁴². Le Canada a aussi adhéré au *Traité de coopération en matière de brevets*⁴³ et est lié par le Chapitre I (relatif à la demande internationale et à la recherche internationale) et par le Chapitre II (relatif à l'examen préliminaire international) de ce traité.

Suivant les règles constitutionnelles canadiennes, les conventions internationales n'ont pas force de loi en droit interne⁴⁴. Elles n'ont d'effet en droit national que lorsqu'elles y sont intégrées par une loi

Canada a accédé aux articles 1 à 12 au niveau Stockholm le 23 février 1996, ce qui est entré en vigueur le 26 mai 1996. Voir Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle [OMPI], *Traités administrés par l'OMPI*, en ligne : <<http://www.wipo.int/treaties/fr/>> [*Traités de l'OMPI*].

³⁸ L'accord a été signé par le Canada le 15 avril 1994 et ratifié le 30 décembre 1994. Il a été intégré en droit interne par la *Loi de mise en œuvre de l'Accord sur l'OMC*, *supra* note 29.

³⁹ Canada, États-Unis et Mexique, 17 décembre 1992, R.T. Can. 1994, no.1 (Index), 32 I.L.M. 296. Le chapitre 17 est consacré à la propriété intellectuelle (32 I.L.M. 670). Cet accord est entré en vigueur le 1^{er} janvier 1994. Son but est de créer une zone de libre échange entre ces trois pays. Il a été intégré en droit interne canadien par la *Loi de mise en œuvre de l'ALENA*, *supra* note 32.

⁴⁰ Conclu à Strasbourg le 24 mars 1971 et modifié le 28 septembre 1979. Le Canada y a accédé le 11 janvier 1995 et son accession est entrée en vigueur le 11 janvier 1996. Voir *Traités du Canada*, *supra* note 37.

⁴¹ Conclu à Budapest le 28 avril 1977 et modifié le 26 septembre 1980 et le 20 janvier 1981. Canada y a accédé le 21 juin 1996 et son accession est entrée en vigueur le 21 septembre 1996. Voir *Traités du Canada*, *supra* note 37.

⁴² La signature a eu lieu le 22 mai 2001. Voir *Traités de l'OMPI*, *supra* note 37.

⁴³ Conclu à Washington le 16 juin 1970 et modifié le 2 octobre 1979, le 3 février 1984 et le 2 octobre 2001. Le Canada a ratifié le traité le 2 octobre 1989 et la ratification est entrée en vigueur le 2 janvier 1990. Voir R.T. Can. 1990, no. 22, 22.2.

⁴⁴ *Montigny c. Cousineau*, [1950] R.C.S. 297 à la p. 310.

adoptée par l'organe législatif compétent. Cependant, le texte des conventions internationales peut servir à interpréter les lois de mise en œuvre de ces conventions⁴⁵.

2. Les inventions brevetables

Pour être brevetable, l'innovation doit appartenir à l'une des catégories d'invention reconnues à l'article 2 de la *Loi sur les brevets* qui définit le terme « invention ».

A. Les catégories d'inventions

Ces catégories sont : réalisation (*art*), procédé (*process*), machine (*machine*), fabrication (*manufacture*) et composition de matières (*composition of matter*). Cette liste est considérée exhaustive, ce qui signifie qu'une invention doit pouvoir être classée dans une de ces catégories pour être brevetée⁴⁶. Bien sûr, les catégories sont suffisamment larges pour englober les techniques imprévues et imprévisibles⁴⁷. En particulier, la découverte d'un usage nouveau, ayant une application pratique, pour des composés déjà connus, a été jugée une « réalisation » brevetable au sens de l'article 2⁴⁸.

L'article 2 englobe aussi tout perfectionnement d'une invention incluse dans l'une des catégories. La loi précise que l'auteur qui obtient un brevet pour ce perfectionnement n'obtient pas de ce fait le droit de fabriquer, vendre ou exploiter l'objet de l'invention originale, et que le brevet original ne confère pas le droit de fabriquer, vendre ou exploiter l'objet du perfectionnement⁴⁹. Est aussi brevetable la combinaison de dispositifs connus si le résultat global de cette combinaison est nouveau et constitue plus qu'une simple juxtaposition ou un assemblage des

⁴⁵ *National Corn Growers c. Canada (Tribunal des importations)*, [1990] 2 R.C.S. 1324 aux para. 74-75; *Composers, Authors and Publishers Association of Canada Limited c. CTV Television Network Limited*, [1968] R.C.S. 676 aux pp. 680-682; mais une disposition de la « [...] Convention elle-même ne peut prévaloir sur les dispositions expresse de la Loi [...] » : *Capital Cities Communications Inc. c. Canada (Conseil de la Radio-Télévision canadienne)*, [1978] 2 R.C.S. 141 à la p. 173.

⁴⁶ *Harvard*, *supra* note 36 au para. 120.

⁴⁷ *Ibid.* au para. 158.

⁴⁸ *Shell Oil Co. c. Canada (Comm. des brevets)*, [1982] 2 R.C.S. 536 à la p. 549 [*Shell Oil*]. Voir aussi la décision récente de la Cour d'appel fédérale *Calgon Carbon Corporation c. Corporation de la Ville de North Bay* (2005), 45 C.P.R. (4th) 241 (C.A.F.).

⁴⁹ Art. 32.

éléments connus⁵⁰. Il doit s'agir d'une véritable combinaison ayant un résultat unitaire résultant de l'interaction des parties combinées⁵¹.

L'article 27(8) soustrait à la protection par brevet les simples principes scientifiques ou conceptions abstraites. Il faut noter qu'en 1993, cette disposition a été modifiée afin d'éliminer l'interdiction de breveter « une invention dont l'objet est illicite »⁵².

Les tribunaux ont aussi jugé non brevetables d'autres objets : les logiciels, les inventions biologiques, les habilités professionnelles et les méthodes de traitement médical.

B. Les logiciels

Les revendications concernant un algorithme en soi ne sont pas acceptées⁵³. Un programme informatique n'est pas brevetable s'il ne sert qu'à effectuer des calculs⁵⁴. Cependant, il est possible d'obtenir un brevet si le programme informatique est intégré à un procédé ou un appareil⁵⁵. En février 2005, le Bureau des brevets a indiqué dans son *Recueil des pratiques du Bureau des brevets* que certaines catégories de revendications sont possibles pour les inventions mises en œuvre par ordinateur⁵⁶.

⁵⁰ *Canada c. Uhlemann Optical Co.*, [1952] 1 R.C.S. 143 à la p. 150 [*Uhlemann Optical*].

⁵¹ *Domtar Ltd. c. Macmillan Bloedel Packaging Ltd.*, [1977] A.C.F. no 207 (QL), 33 C.P.R. (2d) 182 (C.F. 1^{re} inst.), conf. par 41 C.P.R. (2d) 182 (C.A.F.); *Crila Plastic Industries Ltd. c. Ninety-Eight Plastic Trim Ltd.* (1987), [1987] F.C.J. No. 1030 (Q.L.), 18 C.P.R. (3d) 1 (F.C.A.) [*Crila Plastic*].

⁵² *Loi d'actualisation de 1993*, *supra* note 32 art. 31.

⁵³ *Re Motorola* (1998), 86 C.P.R. (3d) 71, 76 (Comm. aux brevets).

⁵⁴ *Schlumberger Canada Ltd. c. Canada (Comm. des brevets)*, [1982] 1 C.F. 845 (C.A.F.); *Re Application no 564,175* (1999), 6 C.P.R.(4th) 385 (Comm. aux brevets).

⁵⁵ Voir par exemple *Re Motorola*, *supra* note 53 à la p. 76 et Office de la propriété intellectuelle du Canada, *Recueil des pratiques du Bureau des brevets*, édition de 1998, sous-alinéa 16.04(e).

⁵⁶ Selon le Bureau, trois catégories de revendications sont possibles pour les inventions mises en œuvre par ordinateur conformément à l'article 2 de la *Loi sur les brevets* :

- 1 - Les revendications en matière de réalisation ou de procédé (méthode);
- 2 - Les revendications dans le domaine de la machine (appareil et système) et
- 3 - Les revendications dans le domaine de la fabrication (produits ou supports informatiques, y compris les signaux, les structures de données ou les codes de matérialisation). Voir Office de la propriété intellectuelle du Canada, *Recueil des pratiques du Bureau des brevets*, en ligne : <http://strategis.ic.gc.ca/sc_mrksv/cipo/patents/mopop/mopop-f.html>.

C. Les réalisations ou compétences professionnelles et les méthodes de traitement médical

La Commission d'appel des brevets et les tribunaux ont établi qu'une réalisation ou une compétence professionnelle n'est pas brevetable, indiquant que ce qui ne produit pas des résultats essentiellement économiques, qui ne se rattache pas aux affaires, à l'industrie ou au commerce ne relève pas de la *Loi sur les brevets*⁵⁷. Ainsi, sont soustraits à la protection un texte utile pour une thérapie du langage⁵⁸ ou une version modifiée du jeu de poker⁵⁹. Une nouvelle façon de décrire et diviser des parcelles de terrains n'est pas une réalisation ou une fabrication au sens de l'article 2 de la *Loi* puisque cela ne change rien à la nature ou l'état des terrains⁶⁰.

La Cour suprême du Canada a expressément exclu des inventions brevetables les méthodes ou procédures médicales, thérapeutiques ou chirurgicales. Dans l'affaire *Tennessee Eastman Co. c. Canada (Comm. des brevets)*⁶¹, une méthode chirurgicale de réunion des bords d'incisions ou blessures de tissus organiques vivants par l'application de certains composés a été jugée non brevetable. La décision est en partie basée sur le fait que l'article 41 de l'époque⁶² restreignait le champ des brevets « couvrant des substances préparées ou produites par des procédés chimiques et destinées à l'alimentation ou à la médication », ne laissant, pour ces substances, que la possibilité de faire des revendications de produit par le procédé⁶³. Puisque les composés agglutinants ne pouvaient être brevetés *per se*, la cour en déduisit que l'utilisation thérapeutique ou chirurgicale des composés ne pouvait être revendiquée comme procédé.

⁵⁷ *Lawson v. Canada (Comm. of Patents)* (1970), 62 C.P.R. 101 (C. Éch.) [*Lawson*]; *Tennessee Eastman Co. v. Canada (Comm. of Patents)* (1970), 62 C.P.R. 117 (C. Éch.), confirmé par [1974] R.C.S. 111; *Shell Oil, supra* note 48 à la p. 554.

⁵⁸ *Re Dixon Application* (1978), 60 C.P.R. (2d) 105 (Comm. aux brevets).

⁵⁹ *Progressive Games, Inc. v. Canada (Comm. aux brevets)* (2000), 3 C.P.R. (4th) 526 (Comm. aux brevets), conf. par 3 C.P.R. (4th) 517 (C.F. 1^{re} inst.), conf. par [2000] A.C.F. no 1829 (C.A.F.) (QL); 9 C.P.R. (4th) 479 (C.A.F.).

⁶⁰ *Lawson, supra* note 57.

⁶¹ *Supra* note 35.

⁶² L'article 41.(1) se lisait comme suit :

Lorsqu'il s'agit d'inventions couvrant des substances préparées ou produites par des procédés chimiques et destinées à l'alimentation ou à la médication, le mémoire descriptif ne doit pas comprendre les revendications pour la substance même, excepté lorsque la substance est préparée ou produite par les modes ou procédés de fabrication décrits en détail et revendiqués, ou par leurs équivalents chimiques manifestes.

⁶³ La revendication d'un produit par le procédé définit le produit par rapport à son procédé de fabrication. Le brevet ne donne pas une exclusivité sur le produit *per se*. Il n'y a de droits exclusifs que sur les produits faits en utilisant ce procédé de fabrication.

Bien que l'article 41 ait été abrogé en 1987⁶⁴, les tribunaux ont continué à déclarer les traitements médicaux non brevetables. Ainsi, une méthode de nettoyage de dents a été jugée non brevetable, même si la méthode avait aussi une fonction d'ordre cosmétique⁶⁵. Enfin, dans l'affaire *Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd.*⁶⁶, la Cour suprême a fait une distinction entre le traitement médical et l'utilisation d'un médicament pour le traitement d'une maladie. Le juge Binnie a déclaré : « Le brevet pour l'AZT ne cherche pas à circonscrire un secteur de traitement médical. Il vise à obtenir le droit exclusif de commercialiser l'AZT. La question de savoir comment et quand, s'il y a lieu, employer l'AZT est laissée à la compétence et au jugement des membres de la profession médicale »⁶⁷.

Par ailleurs, les inventions simplement incidentes aux traitements médicaux, comme les méthodes diagnostiques⁶⁸, ou les méthodes non destinées à traiter une maladie⁶⁹, ou les appareils qui aident à effectuer des traitements ou opérations⁷⁰, demeurent dans le champ de brevetabilité.

D. Les inventions biologiques

La question de la brevetabilité des matières vivantes a fait l'objet de plusieurs décisions au Canada. En 1982, la Commission d'appel des brevets avait accepté de breveter non seulement un procédé pour la biodégradation de déchets de sulfite usagé, un sous-produit de la fabrication de pâte de bois, mais aussi la culture microbienne nécessaire

⁶⁴ En 1987, cet article a été remplacé par une nouvelle disposition qui interdisait la brevetabilité du produit *per se* lorsque l'on était en présence d'inventions couvrant des substances que l'on trouve dans la nature, préparées ou produites, totalement ou pour une part notable, selon des procédés microbiologiques et destinées à l'alimentation ou à la médication. L'interdiction n'a duré que quatre ans. Voir la *Loi modificatrice de 1987*, *supra* note 30 art. 14(1) et la *Loi modificatrice de 1992*, *supra* note 31 art. 3.

⁶⁵ *Imperial Chemical Industries Ltd. c. Canada (Comm. des brevets)*, [1986] 3 C.F. 40 (C.A.F.). L'exclusion a aussi été approuvée dans l'affaire *Monsanto Canada Inc. c. Schmeiser*, [2004] 1 R.C.S. 902 au para. 133 [*Monsanto*].

⁶⁶ [2002] 4 R.C.S. 153 [*Apotex*].

⁶⁷ *Ibid.* au para. 50.

⁶⁸ *Re Application no 003,389 of N.V. Organon* (1974), 15 C.P.R. (2d) 253 (Comm. des brevets), jugeant brevetable une méthode de diagnostic pathologique.

⁶⁹ *Re General Hospital Corp.* (1996), 74 C.P.R. (3d) 544 (Comm. des brevets), jugeant que la méthode pour prévenir des grossesses est brevetable; *Re Senentek plc Patent Application* (1997), 77 C.P.R. (3d) 321 (Comm. des brevets), jugeant qu'une méthode pour contrer l'effet du vieillissement est brevetable.

⁷⁰ *Visx Inc. v. Nidek Co.* (1999), 3 C.P.R. (4d) 417 (C.F. 1^{re} inst.), conf. par (2001)16 C.P.R. (4th) 251(C.A.F.).

à la biodégradation⁷¹. La Commission prit le soin de tracer les limites aux revendications qu'elle était prête à accepter :

The organism, to be claimed, should not of course have existed previously in nature, for in that event the "inventor" did not create it, and his "invention" is old. It must also be useful, in the sense that it carries out some useful known objective, such as separating oil from sand, producing antibiotics or the like. It cannot be a mere laboratory curiosity whose only possible claim to utility is as a starting material for further research. And it must be sufficiently different from known species that it can be said that its creation involved the necessary element of inventive ingenuity.⁷²

Dans trois arrêts, la Cour suprême s'est référée à cette décision de la Commission d'appel des brevets sans la remettre en question⁷³.

La Cour a ensuite eu à se prononcer sur la brevetabilité des plantes. Dans l'affaire *Pioneer Hi Bred Ltd. c. Canada (Comm. des brevets)*⁷⁴, les revendications concernaient une variété de plantes cultivées par voie naturelle et issue du croisement artificiel de trois variétés connues, qui combinait les caractères désirables de chacune d'elles. La cour décida que la nouvelle variété de soya n'avait pas été suffisamment divulguée, puisque l'inventeur n'avait que décrit les matériaux de base utilisés pour le croisement. Il n'y avait aucune indication quant aux manipulations génétiques effectuées et selon la Cour, même une personne versée dans la science de l'invention n'aurait pu, sans autre explication, en arriver au même résultat que l'inventeur⁷⁵. La cour arriva à la conclusion que, faute de divulgation suffisante, la demande de brevet devait être refusée et qu'il n'était plus nécessaire de décider si la nouvelle variété de soya pouvait être considérée comme une invention au sens de l'article 2 de la *Loi sur les brevets*. Cependant, la Cour mit en évidence les différences entre la manipulation génétique par croisement ou hybridation et l'altération du code génétique. Dans le premier cas, il y a « [...] une intervention de l'homme au niveau du cycle de la reproduction, mais une intervention qui ne modifie pas les règles mêmes de la reproduction, laquelle continue à obéir aux lois de la nature », alors que dans le second,

[...] c'est à l'intérieur même du gène que s'effectue la modification. On intervient ainsi au niveau moléculaire et c'est ultimement par réaction chimique que s'obtient le "nouveau" gène qui, par la suite, provoquera une modification du caractère qu'il

⁷¹ *Re Application of Abitibi Co.* (1982), 62 C.P.R. (2d) 81 (Comm. des brevets).

⁷² *Ibid.* à la p. 91.

⁷³ *Pioneer Hi Bred Ltd. c. Canada (Comm. des brevets)*, [1989] 1 R.C.S. 1623 à la p. 1643 [*Pioneer Hi Bred*]; *Harvard*, *supra* note 36 au para. 198; *Monsanto*, *supra* note 65 au para. 91.

⁷⁴ *Pioneer Hi Bred*, *ibid.* note 73.

⁷⁵ *Ibid.* à la p. 1640.

contrôle. Alors que le premier moyen implique une évolution strictement fondée sur l'hérédité et les principes mendéliens, le second repose en outre sur une modification brusque et permanente de caractères héréditaires par un changement dans la qualité des gènes⁷⁶.

La question de savoir s'il faut limiter les brevets aux seules méthodes d'altération du code génétique est laissée en suspens par la Cour.

Dans l'affaire suivante, *Harvard College c. Canada (Comm. des brevets)*⁷⁷, les revendications concernaient une souris génétiquement modifiée afin d'accroître sa prédisposition au cancer, d'où son utilité pour la recherche. Les revendications s'étendaient à tous les mammifères non humains modifiés de la même façon. La Cour, dans une décision à 5 contre 4, a jugé qu'une forme de vie supérieure, telle une souris, n'était pas une « fabrication » ou une « composition de matières » dans le cadre de la *Loi sur les brevets*⁷⁸. La majorité a estimé que « la délivrance de brevets pour des formes de vie supérieures soulève des questions exceptionnelles qui ne se posent pas à l'égard d'inventions non vivantes et qui ne sont pas visées par l'économie de la Loi »⁷⁹. La cour a aussi souligné que l'énumération des catégories d'inventions brevetables de l'article 2 suggère que ces mots ont un contenu limité⁸⁰. Aussi, donner une interprétation large à l'expression « composition de matières » rendrait redondantes les autres catégories d'inventions énumérées, notamment les catégories « machine » et « fabrication »⁸¹. Enfin, l'adoption de la *Loi sur la protection des obtentions végétales*⁸², mieux adaptée que la *Loi sur les brevets* aux particularités des plantes et établissant un meilleur équilibre entre les droits du titulaire du monopole et l'intérêt public, incite aussi à conclure que l'intention du législateur n'était pas de protéger par brevet les formes de vie supérieure⁸³.

Enfin, dans l'affaire *Monsanto Canada Inc. c. Schmeiser*⁸⁴, l'invention portait sur des gènes de canola résistant à un herbicide et des cellules contenant ces gènes. Le breveté poursuivit un fermier qui avait récolté de ses champs des plants contenant ces gènes brevetés, les avait fait traiter pour servir à l'ensemencement et les avait semés l'année

⁷⁶ *Ibid.* aux pp. 1632-1633.

⁷⁷ *Supra* note 36.

⁷⁸ *Ibid.* au para. 155.

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ *Ibid.* au para. 158.

⁸¹ *Ibid.* au para. 160.

⁸² L.C. 1990, ch. 20.

⁸³ *Harvard*, *supra* note 36 au para. 194.

⁸⁴ *Supra* note 65.

suivante. La Cour a estimé que le fermier avait exploité l'invention au détriment des droits du breveté. La majorité a fait une distinction entre le cas soumis et l'affaire *Harvard*, soulignant que dans la décision concernant l'oncosouris, les revendications portaient sur l'animal en entier. La décision *Harvard* n'avait pas réglé le cas du brevet portant sur une cellule, bien que, en *obiter dictum*, les juges aient suggéré qu'une telle revendication serait valide⁸⁵. Les juges minoritaires dans l'affaire *Monsanto* ont aussi estimé les brevets valides mais étaient d'avis que les revendications ne pouvaient être interprétées de manière à s'étendre aux plantes entières ou aux semences et aux récoltes⁸⁶. En conséquence, selon les juges minoritaires, le fermier n'avait commis aucun acte de contrefaçon⁸⁷.

3. Les conditions de brevetabilité

Les demandes de brevet doivent satisfaire les conditions de fond posées par la *Loi sur les brevets*, c'est-à-dire qu'elles doivent porter sur une invention appartenant à une catégorie admise, l'invention ne doit pas être exclue du champ de brevetabilité. De plus, elle doit être nouvelle, non évidente et utile.

A. La nouveauté

Avant la réforme de 1987⁸⁸, qui fut mise en vigueur le 1^{er} octobre 1989⁸⁹, la loi canadienne était basée sur le système « first to invent », semblable à celui qui prévaut aux États-Unis. Dans ce système, le brevet

⁸⁵ *Harvard*, supra note 36 à la p. 126.

⁸⁶ *Monsanto*, supra note 65 au para. 128.

⁸⁷ *Ibid.*, au para. 160. La conséquence pratique de la décision *Monsanto c. Schmeiser* est que l'on peut cumuler la protection par brevet et celle relative aux obtentions végétales en autant que les revendications du brevet ne visent pas la plante comme telle, mais bien ses cellules ou ses gènes. Toutefois, la *Convention internationale pour la protection des obtentions végétales [UPOV]* de 1978 (*UPOV* du 2 décembre 1961, telle que révisée à Genève le 10 novembre 1972 et le 23 octobre 1978), à laquelle le Canada a adhéré interdit ce cumul de protection à son article 2. (1) : « Chaque État de l'Union peut reconnaître le droit de l'obteneur prévu par la présente Convention par l'octroi d'un titre de protection particulier ou d'un brevet. Toutefois, un État de l'Union dont la législation nationale admet la protection sous ces deux formes ne doit prévoir que l'une d'elles pour un même genre ou une même espèce botanique. » Le texte de la convention est disponible à l'adresse suivante : <<http://www.upov.int/en/publications/conventions/index.html>>. Ce traité a été ratifié par le Canada le 4 février 1991 et la ratification est entrée en vigueur le 4 mars 1991 : R.T. Can. 1991, no. 5. Il semble que le Canada contrevient, sinon à la lettre, du moins, à l'esprit de cette convention.

⁸⁸ *Loi modificatrice de 1987*, supra note 30.

⁸⁹ TR/89-229, Gaz. C. 1989.II. 4487.

est accordé au premier inventeur qui a mis au point l'objet de l'invention. En pratique, il est difficile de déterminer qui est ce premier inventeur. Les procédures administratives et judiciaires de contestation de la qualité de premier inventeur sont longues et coûteuses. Pour éliminer ces délais et réduire les coûts d'octroi de brevets, la loi a été modifiée pour adopter le principe du « first to file » : le brevet est octroyé à la première personne qui dépose la demande de brevet, sans égard à la question de savoir s'il en est ou non le premier inventeur.

Avant 1989, l'article 27(1) de la *Loi sur les brevets*⁹⁰ énonçait trois empêchements à l'obtention d'un brevet. Un inventeur ne pouvait obtenir un brevet sur une invention qui n'était pas : a) connue ou utilisée par une autre personne avant que lui-même l'ait faite; b) décrite dans un brevet ou dans une publication imprimée au Canada ou dans tout autre pays plus de deux ans avant la présentation de la demande; c) en usage public ou en vente au Canada plus de deux ans avant le dépôt de sa demande au Canada⁹¹. Cette disposition est encore applicable aux demandes présentées avant le 1^{er} octobre 1989 et aux brevets octroyés sur la base de ces demandes⁹². Cet article 27 doit être lu avec l'article 63 de l'époque⁹³, ce qui mène à la conclusion que la nouveauté est perdue

⁹⁰ Voir la version reproduite au L.R.C. 1985, ch. P-4.

⁹¹ L'article 27(1) était ainsi libellé :

Sous réserve des autres dispositions du présent article, l'auteur de toute invention ou le représentant légal de l'auteur d'une invention peut, sur présentation au commissaire d'une pétition exposant les faits, appelée dans la présente loi le "dépôt de la demande", et en se conformant à toutes les autres prescriptions de la présente loi, obtenir un brevet qui lui accorde l'exclusive propriété d'une invention qui n'était pas :

(a) connue ou utilisée par une autre personne avant que lui-même l'ait faite;

(b) décrite dans un brevet ou dans une publication imprimée au Canada ou dans tout autre pays plus de deux ans avant la présentation de la pétition ci-après mentionnée;

(c) en usage public ou en vente au Canada plus de deux ans avant le dépôt de sa demande au Canada.

⁹² Art. 78.1-78.2.

⁹³ Art. 63. (1) :

Aucun brevet ou aucune revendication dans un brevet ne doit être déclaré invalide ou nul pour la raison que l'invention qui y est décrite était déjà connue ou exploitée par une autre personne avant d'être faite par l'inventeur qui en a demandé le brevet, à moins qu'il ne soit établi

a) qu'avant la date de la demande du brevet, cette autre personne avait divulgué ou exploité l'invention de telle manière qu'elle était devenue accessible au public, ou

b) que cette autre personne avait, avant la délivrance du brevet, fait une demande pour obtenir au Canada un brevet qui aurait dû donner lieu à des procédures en cas de conflit, ou

uniquement si l'invention a été divulguée ou utilisée par une autre personne de manière à ce que l'invention soit devenue disponible au public ou ait été divulguée dans une autre demande pendante au Canada⁹⁴. Un usage public antérieur signifiait un usage non secret⁹⁵, excluant un usage à des fins expérimentales⁹⁶.

Il y avait aussi un empêchement à la brevetabilité si l'invention avait déjà été brevetée dans un autre pays⁹⁷ ou au Canada⁹⁸.

Ces conditions de brevetabilité étaient souvent désignées par les vocables de « defense of anticipation » ou « défense basée sur l'antériorité »⁹⁹. L'antériorité par la publication a été expliquée comme

c) que cette autre personne avait à quelque époque fait au Canada une demande ayant, en vertu de l'article 29, la même force et le même effet que si elle avait été enregistrée au Canada avant la délivrance du brevet et pour laquelle des procédures en cas de conflit auraient dû être régulièrement prises si elle avait été ainsi enregistrée.

⁹⁴ Fox, *supra* note 19 à la p. 110. Pour déterminer si une invention avait été anticipée (par connaissance ou utilisation antérieure par autrui), le demandeur pouvait utiliser la date de priorité ou une date antérieure s'il pouvait prouver avec certitude la date de l'invention : *Lubrizol Corp. c. Imperial Oil Ltd.*, [1997] 2 C.F. 3 (C.A.F.), à la p. 462.

⁹⁵ *Gibney c. Ford Motor Co.*, [1967] R.C. de l'É. 279. Voir aussi le commentaire de Jonathan G. Colombo, « Reverse Engineering and Process Patents; When is the Process Disclosed? » (1991) 7 I.P.J. 85.

⁹⁶ *Hi-Qual Manufacturing Ltd. c. Rea's Welding & Steel Supplies Ltd.* [1994] A.C.F. no 261 (C.F. 1^{re} inst.) (QL) aux para. 48 à 50, 55 C.P.R. (3d) 224 (F.C.1^{re} inst.) aux pp. 237-239, conf. par 61 C.P.R. (3d) 270; [1995] A.C.F. no 727 (C.A.F.) (QL), avec renvoi aux A.C.F. [*Hi-Qual*]. Le breveté avait le fardeau de prouver que l'utilisation antérieure était uniquement de nature expérimentale : *Canadian Patent Scaffolding Co. c. Delzotto Enterprises Ltd.* (1979), [1978] A.C.F. no 1107 (C.F. 1^{re} inst.) (QL) au para. 61, 42 C.P.R. (2d) 7 à la p. 24, conf. par (1980) 47 C.P.R. (2d) 77 (C.A.F.).

⁹⁷ Sous réserve du cas où la demande canadienne avait été déposée dans un délai de douze mois à compter du dépôt de la première demande à l'étranger. L'article 27. (2) se lisait ainsi :

Un inventeur ou représentant légal d'un inventeur, qui a fait une demande de brevet au Canada pour une invention à l'égard de laquelle une demande de brevet a été faite dans tout autre pays par cet inventeur ou par son représentant légal avant le dépôt de sa demande au Canada, n'a pas le droit d'obtenir au Canada un brevet couvrant cette invention sauf si sa demande au Canada est déposée :

(a) soit avant la délivrance d'un brevet à cet inventeur ou à son représentant légal couvrant cette même invention dans tout autre pays;

(b) soit, si un brevet a été délivré dans un autre pays, dans un délai de douze mois à compter du dépôt de la première demande, par cet inventeur ou son représentant légal, d'un brevet pour cette invention dans tout autre pays.

⁹⁸ Voir les commentaires de Fox, *supra* note 19 à la p. 108.

⁹⁹ *Procter & Gamble Co. c. Beecham Canada Ltd.*, [1982] A.C.F. n° 10 (C.A.F.) (Q.L.), 61 C.P.R. (2d) 1, au para. 87, avec renvois aux A.C.F. [*Beecham*].

suit par la Cour d'appel fédérale dans l'affaire *Beloit Canada Ltd. c. Valmet Oy*¹⁰⁰ :

On se souviendra que celui qui allègue l'antériorité, ou absence de nouveauté, prétend que l'invention était connue du public avant la date pertinente. L'enquête porte sur l'invention litigieuse elle-même et non, comme dans le cas de l'évidence, sur l'état de la technique et des connaissances générales. De plus, ainsi qu'il ressort du passage précité de la Loi, l'antériorité doit se trouver dans un brevet particulier ou dans un autre document publié; il ne suffit pas de recueillir des renseignements à partir de diverses publications antérieures et de les ajouter les uns aux autres et d'en arriver à l'invention revendiquée. Il faut en effet pouvoir s'en remettre à une seule publication antérieure et y trouver tous les renseignements nécessaires, en pratique, à la production de l'invention revendiquée sans l'exercice de quelque génie inventif. Les instructions contenues dans la publication antérieure doivent être d'une clarté telle qu'une personne au fait de l'art qui en prend connaissance et s'y conforme arrivera infailliblement à l'invention revendiquée. Lorsque, comme c'est le cas ici, l'invention consiste en une combinaison de plusieurs éléments connus une publication qui ne révèle pas la combinaison de tous ces éléments ne peut avoir un caractère d'antériorité¹⁰¹.

Les tribunaux ont formulé différents tests pour juger le défaut de nouveauté :

Si je comprends bien, pour qu'il y ait constatation d'antériorité, la technique courante doit: (1) avoir donné antérieurement une description exacte; (2) donner des directives qui ne conduisent qu'au résultat revendiqué; (3) indiquer clairement, sans erreur possible, une direction; (4) donner des renseignements qui, à toutes fins pratiques, valent ceux que donnent le brevet en cause; (5) informer celui qui est aux prises avec le même problème suffisamment pour qu'il puisse dire: "c'est ce que je cherche"; (6) informer suffisamment pour permettre à celui qui n'a que des connaissances ordinaires de percevoir immédiatement l'invention; (7) en l'absence de directives explicites, indiquer un [TRADUCTION] "résultat certain" qui [TRADUCTION] "ne sera vérifié que par l'expérience"; et (8) satisfaire à tous ces critères en un seul article, sans qu'il soit nécessaire de fabriquer une mosaïque...¹⁰²

¹⁰⁰ (1986), 8 C.P.R. (3d) 289 (C.A.F.) [*Beloit*].

¹⁰¹ *Ibid.* à la p. 297. La traduction française est tirée de la décision *Créations 2000 Inc. c. Canper Industrial Products Ltd.*, [1988] A.C.F. No 656 (C.F. 1^{re} inst.) (QL). Ce test a été approuvé dans les affaires *Ty-Sil Corp. c. Diversified Products Corp.* (1991), [1991] A.C.F. No 124 (C.A.F.) (QL), 35 C.P.R. (3d) 350 (C.A.F.), avec renvois aux C.P.R. [*Ty-Sil*] et *Free World Trust*, *supra* note 36 au para. 26.

¹⁰² Cette compilation a été faite par le juge Gibson de la Cour fédérale dans la décision *Reeves Brothers Inc. v. Toronto Quilting & Embroidery Ltd* (1978), 43 C.P.R. (2d) 145 au para 33. La traduction française est tirée de la décision *Créations 2000 Inc. c. Canper Industrial Products Ltd.*, [1988] A.C.F. No 656 (C.F. 1^{re} inst.) (QL).

Ces tests ne sont pas cumulatifs. Un document qui répond à l'un de ces tests détruit la nouveauté de l'invention¹⁰³. Cependant, tous les éléments de l'invention doivent être présents dans le document antérieur. Par exemple, le brevet, qui décrit un ensemble pour rouler ses propres cigarettes, composé de rouleaux de tabac non fumables et de tubes de papier préformés, ne sera pas anticipé par un document qui ne parle que des rouleaux de tabac, ne mentionne pas les tubes de papier, ni n'enseigne comment insérer les rouleaux de tabac dans les tubes de papier¹⁰⁴.

Dans l'affaire *Free World Trust c. Électro Santé Inc.*¹⁰⁵, la Cour suprême du Canada a formulé ainsi le test pour évaluer l'antériorité :

La question qui se pose sur le plan juridique est de savoir si cet article renferme suffisamment d'information pour permettre à une personne ayant des compétences et des connaissances moyennes dans le domaine de comprendre, sans avoir accès aux [...] brevets, [TRADUCTION] "la nature de l'invention et de la rendre utilisable en pratique, sans l'aide du génie inventif, mais uniquement grâce à une habileté d'ordre technique" (Fox, *supra* note 19 aux pp. 126 et 127). En d'autres mots, les renseignements donnés par [la publication] étaient-ils, "en termes d'utilité pratique, les mêmes que ceux que donnent les brevets contestés"? (*Consolboard Inc. c. MacMillan Bloedel (Sask.) Ltd.*¹⁰⁶) [...]¹⁰⁷

La réforme de 1987 a remplacé les trois critères de nouveauté par un nouveau test de non-divulcation : l'objet que définit la revendication d'une demande de brevet ne doit pas, avant la date de revendication (*the claim date*)¹⁰⁸, « avoir fait, [...] l'objet d'une communication qui l'a rendu accessible au public au Canada ou ailleurs »¹⁰⁹. Le demandeur jouit aussi d'une période de grâce d'un an : lorsque l'objet de la revendication d'une demande de brevet a fait l'objet d'une communication par lui ou par un tiers ayant obtenu de lui l'information, l'invention est considérée divulguée seulement si cette communication a

¹⁰³ *Ty-Sil*, *supra* note 101 à la p. 361; *SmithKline Beecham Pharma Inc. c. Apotex Inc.*, [2003] 1 C.F. 118 (C.A.F.) à la p. 126.

¹⁰⁴ *Rothmans, Benson & Hedges Inc. v. Imperial Tobacco Ltd.* (1993), 47 C.P.R. (3d) 188 (C.A.F.) [*Imperial Tobacco*].

¹⁰⁵ *Supra* note 36.

¹⁰⁶ [1981] 1 R.C.S. 504 à la p. 534 [*Consolboard*].

¹⁰⁷ *Free World Trust*, *supra* note 36 au para. 26.

¹⁰⁸ Cette notion de date de revendication a été introduite en 1996 afin de remplacer la date de priorité et elle est déterminée pour chacune des revendications de la demande. Voir l'art. 28.1 introduit par l'art. 33 de la *Loi d'actualisation de 1993*, *supra* note 32.

¹⁰⁹ Art. 28.2(1)(b).

eu lieu plus d'un an avant la date de dépôt de la demande¹¹⁰. Finalement, un brevet ne peut être octroyé si l'objet de la revendication a été divulgué dans une demande déposée au Canada par un tiers qui bénéficie d'une date de dépôt antérieure à la date de dépôt ou de revendication du demandeur¹¹¹.

Quelle sera l'interprétation judiciaire de l'expression « avoir fait l'objet d'une communication qui l'a rendu accessible au public »? Dans l'affaire *Canwell Enviro-Industries Ltd. c. Baker Petrolite Corp.*¹¹², il fut décidé que la seule preuve de l'usage ou de la vente de l'objet breveté ne pouvait faire conclure à l'absence de nouveauté. La cour a alors déclaré :

Pour analyser la question de l'antériorité dans le contexte de la divulgation découlant de la vente antérieure ou de l'utilisation antérieure en vertu de l'alinéa 28.2(1)a) sans m'éloigner des principes généraux énoncés dans les arrêts *Beloit*¹¹³ et *Free World Trust*¹¹⁴ précités, je déduis des décisions qu'ont rendues les tribunaux du Royaume-Uni et l'Office européen des brevets les principes suivants qui sont pertinents en l'espèce.

1. La vente au public ou l'utilisation par le public ne suffit pas à elle seule à prouver l'antériorité. [...]
2. Pour qu'une vente ou utilisation antérieure constitue une antériorité opposable à une invention, il doit s'agir d'une divulgation qui permet de réaliser celle-ci (« enabling disclosure »). [...]
3. L'utilisation antérieure ou la vente antérieure d'un produit chimique permettra au public de réaliser l'invention s'il est possible d'en découvrir la composition au moyen d'une analyse. [...]
4. L'analyse doit pouvoir être faite par une personne versée dans l'art conformément aux techniques d'analyse connues et disponibles à la date pertinente.[...]
5. En ce qui concerne l'antériorité au sens de l'alinéa 28.2(1)a), dans les cas où un procédé de rétroingénierie est nécessaire et permet de découvrir l'invention, une invention devient accessible au public lorsqu'un produit qui la renferme est vendu à un membre du public qui peut l'utiliser comme bon lui semble. [...]
6. Il n'est pas nécessaire de démontrer qu'un membre du public a effectivement analysé le produit qui a été vendu. [...]
7. Le temps et l'énergie consacrés à l'analyse ne permettent pas de déterminer de façon concluante si une personne compétente aurait pu découvrir l'invention. Le facteur pertinent à cet égard est uniquement la question de savoir si l'exercice d'un génie inventif était nécessaire. [...]

¹¹⁰ Art. 28.2(1)(a).

¹¹¹ Art. 28.2(1)(c)(d).

¹¹² [2003] 1 C.F. 49 (C.A.F.) [*Baker*].

¹¹³ *Beloit*, *supra* note 100.

¹¹⁴ *Free World Trust*, *supra* note 36.

8. Il n'est pas nécessaire que le produit faisant l'objet de l'analyse soit susceptible de reproduction exacte. C'est l'objet des revendications du brevet (l'invention) qui doit être divulgué à l'aide de l'analyse. La nouveauté de l'invention revendiquée sera détruite s'il y a eu divulgation d'une variante visée par la revendication. [...]

Les huit principes résumés plus haut (qui ne sont pas exhaustifs) sont particulièrement pertinents en ce qui a trait à la divulgation découlant de l'utilisation antérieure ou de la vente antérieure dans le contexte de l'alinéa 28.2(1)a) en l'espèce, bien que certains puissent également s'appliquer à la divulgation fondée sur un brevet antérieur ou sur une publication antérieure. Ils s'ajoutent aux principes énoncés dans les arrêts *Beloit*¹¹⁵ et *Free World Trust*¹¹⁶ précités, au sujet de l'antériorité sans les modifier¹¹⁷.

Cette condition de nouveauté de l'invention doit être distinguée de l'exigence de non évidence.

B. Le caractère non évident de l'invention

Cette condition d'ingéniosité, d'abord exigée par la jurisprudence, a été consacrée expressément par la loi en 1993¹¹⁸. L'article 28.3, qui demande que l'invention soit non évidente, s'applique uniquement aux demandes déposées le ou après le 1^{er} octobre 1989 et aux brevets octroyés sur la base de ces demandes¹¹⁹. Pour les demandes faites avant cette date et les brevets qui en découlent, il faut se référer à la notion d'ingéniosité développée par les tribunaux.

Les tribunaux canadiens, suivant les exemples anglais et américain, ont exigé, même avant le 20^e siècle, que les inventions présentent un certain degré d'ingéniosité¹²⁰, c'est-à-dire « a substantial exercise of the

¹¹⁵ *Beloit*, supra note 100.

¹¹⁶ *Free World Trust*, supra note 36.

¹¹⁷ *Baker*, supra note 112 aux pp. 73-76.

¹¹⁸ *Loi d'actualisation de 1993*, supra note 32 art. 33.

¹¹⁹ Art. 78.1-78.2.

¹²⁰ *Ball c. Crompton Corset Co.* (1887), 13 R.C.S. 469; dans la décision *Canadian Gypsum Co. Ltd c. Gypsum, Lime and Alabastine Canada Ltd*, [1931] R.C. de l'É. 180 à la p. 187 [*Canadian Gypsum*], le juge Maclean a expliqué la condition d'ingéniosité et les raisons pour une telle exigence :

[...] To support a valid patent there must be something more than a new and useful manufacture, it must have involved somehow the application of the inventive mind; the invention must have required for its evolution some amount of ingenuity to constitute subject matter, or in other words invention. Fortunately the law does not authorize the granting of a monopoly for everything that is new and useful. The design of the patent law is to reward those who make some substantial discovery or invention which adds to our knowledge and makes a step in advance in the useful

inventive power or inventive genius »¹²¹. Ainsi, la Cour de l'Échiquier a jugé que ne pouvait être breveté un nouveau produit isolant, qui ne serait rien d'autre que des planches de gypse écrasées et broyées, puis mélangées avec du papier déchiqueté, si les propriétés isolantes de ces éléments étaient déjà connues¹²².

Différents tests pour évaluer cette ingéniosité ont été formulés par les tribunaux. Dans l'arrêt *Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft vormals Meister Lucius & Bruning c. Halocarbon (Ontario) Ltd.*¹²³, la Cour suprême accepte, comme l'avait fait le juge de première instance, de se référer à la « question Cripps » :

[...] la bonne question à se poser a été formulée par sir Stafford Cripps qui agissait comme avocat dans *Sharpe & Dolme Inc. v. Boots Pure Drug Coy. Ltd.*¹²⁴ : « Considérant l'état de la chimie à la date de l'invention, aurait-il semblé évident à un chimiste compétent qu'il pouvait produire des agents thérapeutiques valables en réalisant des résorcines supérieures au moyen des procédés de condensation et de réduction décrits. Si la réponse est "non", le brevet est valide, si c'est "oui", le brevet est invalide »¹²⁵

Dans l'affaire *Beloit*¹²⁶, la Cour d'appel fédérale déclare :

[TRADUCTION] Pour établir si une invention est évidente, il ne s'agit pas de se demander ce que des inventeurs compétents ont ou auraient fait pour solutionner le

arts. If there is no novelty there can of course be no inventive ingenuity, but if there is novelty in the sense required in the law of patents, it must be the product of original thought or inventive skill. As stated in the cases, the inventive ingenuity necessary to support a valid patent may be found in the underlying idea, or in the practical application of that idea, or in both. It may happen that the idea or conception is a meritorious one, but that once suggested, its application is very simple. Again, it may be that the idea is an obvious one, but that ingenuity is required to put it into practise. Or, again, the idea itself may have merit and the method of carrying it into practice also require inventive ingenuity [...].

À quelques reprises, la Cour suprême du Canada et la Cour d'appel fédérale se sont référées à ce critère. Voir parmi les décisions les plus importantes : *Farbwerke*, *supra* note 5; *Beecham*, *supra* note 99; *Beloit*, *supra* note 100; *Reading & Bates Construction Co. c. Baker Energy Resources Corp.* (1987), 18 C.P.R. (3d) 180 (C.A.F.) [*Reading & Bates*]; *Ty-Sil*, *supra* note 101; *Imperial Tobacco*, *supra* note 104.

¹²¹ *Canadian General Electric Co. c. Fada Radio Ltd.*, [1930] A.C. 97 à la p. 101.

¹²² *Canadian Gypsum*, *supra* note 120.

¹²³ *Supra* note 5.

¹²⁴ *Supra* note 5 aux pp. 162-163.

¹²⁵ *Farbwerke*, *supra* note 5 à la p. 945. La traduction est tirée de *Cutter (Canada) Ltd. c. Baxter Travenol Laboratories of Canada Ltd.* (1983), [1983] A.C.F. No. 6 (C.A.F.) (QL), 68 C.P.R. (2d) 179, avec renvois aux C.P.R. [*Cutter*].

¹²⁶ *Beloit*, *supra* note 100.

problème. Un inventeur est par définition inventif. La pierre de touche classique de l'évidence de l'invention est le technicien versé dans son art mais qui ne possède aucune étincelle d'esprit inventif ou d'imagination; un parangon de déduction et de dextérité complètement dépourvu d'intuition; un triomphe de l'hémisphère gauche sur le droit. Il s'agit de se demander si, compte tenu de l'état de la technique et des connaissances générales courantes qui existaient au moment où l'invention aurait été faite, cette créature mythique (monsieur tout-le-monde du domaine des brevets) serait directement et facilement arrivée à la solution que préconise le brevet. C'est un critère auquel il est très difficile de satisfaire.¹²⁷

Dans l'affaire *Procter & Gamble Co. c. Beecham Canada Ltd.*¹²⁸, la cour propose une formulation plus courte :

La question est de savoir si, à l'époque de l'invention [...], un technicien qualifié mais peu imaginatif, se fondant sur ses connaissances générales, sur ce qui avait été écrit dans le domaine et sur les renseignements qu'il avait à sa disposition, aurait été amené directement et sans aucune difficulté à l'invention [...].¹²⁹

Pour satisfaire à l'exigence d'ingéniosité, une invention n'a pas à être complexe : une parcelle, une simple étincelle, "a scintilla of invention", est suffisante¹³⁰. Ingéniosité peut coexister avec facilité et simplicité¹³¹. Une ingéniosité inventive peut être présente, même si les accomplissements antérieurs de la technique pointaient vers l'invention¹³². Les cours ont notamment souligné qu'il faut faire « preuve de prudence pour échapper aux dangers inhérents à l'analyse rétrospective »¹³³, citant les propos de Lord Russell of Killowen dans l'affaire *Non-Drip Measure Co. Ltd. c. Stranger's Ltd.*¹³⁴ où il déclara : [TRADUCTION] « Rien n'est plus facile que d'affirmer, après le fait, qu'une chose était évidente et ne présentait aucun caractère inventif ».

Pour déterminer l'ingéniosité, les cours passent en revue tout l'état de la technique et son effet cumulatif. Il est donc permis de considérer

¹²⁷ *Ibid.* à la p. 294. La traduction est tirée de la décision *Ty-Sil*, *supra* note 101.

¹²⁸ *Supra* note 99.

¹²⁹ *Ibid.* au para. 84.

¹³⁰ *Ty-Sil*, *supra* note 101 à la p. 365; *Hi-Qual*, *supra* note 96 au para. 52-53.

¹³¹ *Ty-Sil*, *ibid.*

¹³² *Farbwerke*, *supra* note 5 aux pp. 944-946. Cependant, lorsque la cause fut renvoyée en première instance, le juge décida que le brevet était invalide en raison de son caractère évident : *Farbwerke Hoechst A/G c. Halocarbon (Ontario) Ltd.* (1983), [1983] A.C.F. no 300 (C.F. 1^{re} inst.) (QL), 74 C.P.R. (2d) 95 à la p. 99.

¹³³ *Uhlemann Optical*, *supra* note 50 à la p. 152; *Reading & Bates*, *supra* note 120 à la p. 188.

¹³⁴ (1943), 60 R.P.C. 135 (H.L.) à la p. 142.

l'état de la technique comme une mosaïque, faite de l'ensemble des documents antérieurs, dont le technicien versé dans l'art aurait connaissance¹³⁵. La date déterminante sera la date de l'invention¹³⁶, qui est présumée être la date de dépôt de la demande ou la date de priorité¹³⁷. Si le breveté désire se prévaloir d'une date antérieure, il doit démontrer qu'à cette date antérieure, il avait donné à son invention une forme pratique définitive¹³⁸ ou qu'il avait à cette date antérieure « formulated, either in writing or verbally, a description which affords the means of making that which is invented »¹³⁹.

Le caractère évident de l'invention est une question de fait¹⁴⁰. Dans l'affaire *Diversified Products Corp. c. Ty-Sil Corp.*¹⁴¹, la Cour d'appel fédérale fournit une liste de facteurs à prendre en considération :

Compte tenu de ces divers éléments, à savoir que le dispositif est nouveau et supérieur à ce qui était disponible jusqu'alors, qu'il a depuis lors été largement utilisé, et ce, de préférence à d'autres dispositifs, qu'il a connu le succès commercial, que les concurrents ainsi que les experts dans ce domaine n'avaient jamais songé à la combinaison, que la première publication a causé de l'étonnement, il est, comme le dit le juge Noël¹⁴², [traduction] « presque impossible de conclure à l'inexistence de la parcelle d'invention nécessaire pour obtenir le brevet »¹⁴³.

¹³⁵ *Imperial Tobacco*, supra note 104 à la p. 198.

¹³⁶ *Windsurfing International Inc. c. Trilantic Corporation (Maintenant Bic Sports Inc.)* (1985), [1985] A.C.F. no 1147 (C.A.F.) (QL), 8 C.P.R. (3d) 241 à la p. 256, avec renvois aux C.P.R. [*Windsurfing*].

¹³⁷ *Westaim Corp. c. Monnaie royale canadienne* (2002), 2002 CFPI 1217 au para. 87, 23 C.P.R. (4th) 9 à la p. 33 (C.F. 1^{re} inst.); *Procter & Gamble Co. v. Kimberly-Clark of Canada Ltd.* (1991), 40 C.P.R. (3d) 1 (C.F. 1^{re} inst.) aux pp. 45-46; *Aventis Pharma Inc. c. Pharmascience Inc.* (2005), [2005] 4 R.C.F. 301 au para. 88, conf. par 2006 CAF 29 aux para. 63-65, 53 C.P.R. (4th) 453.

¹³⁸ *Christiani c. Rice*, [1930] R.C.S. 443 à la p. 454 [*Christiani*]; *Apotex*, supra note 66 au para. 54.

¹³⁹ *Christiani*, *ibid.*

¹⁴⁰ *Uhlemann Optical*, supra note 50 à la p. 151; *Imperial Tobacco*, supra note 104 à la p. 198; *Cutter*, supra note 125 à la p. 191; *Johnson Controls, Inc. v. Varta Batteries Ltd.* (1984), 80 C.P.R. (2d) 1 (C.A.F.) aux pp. 15-16; *Beloit*, supra note 100 à la p. 296; *671905 Alberta Inc. c. Q'Max Solutions Inc.* [2003] 4 C.F. 713 (C.A.F.) à la p. 743.

¹⁴¹ *Ty-Sil*, supra note 101.

¹⁴² *DeFrees v. Dominion Auto Accessories Ltd.* (1962), [1964] R.C. de l'É. 331 à la p. 366.

¹⁴³ *Ty-Sil*, supra note 101 à la p. 368.

Le succès commercial constitue donc, sans être un facteur décisif,¹⁴⁴ un des éléments à soulever pour déterminer le caractère ingénieux de l'invention¹⁴⁵.

La question de l'ingéniosité est à distinguer du critère de nouveauté. Dans l'affaire *Beloit*¹⁴⁶, la Cour d'appel fédérale déclare :

Il s'agit bien sûr de deux questions entièrement distinctes: l'évidence est une attaque contre un brevet en raison de son absence de valeur inventive. Celui qui conteste la validité du brevet dit en fait: "N'importe qui aurait pu faire cela." Celui qui plaide l'antériorité, ou absence de nouveauté, présume pour sa part qu'une invention a effectivement eu lieu mais il allègue qu'elle a été divulguée au public avant que soit présentée la demande de brevet. Le reproche est le suivant: "Votre invention est astucieuse mais elle était déjà connue."¹⁴⁷

L'article 28.3 prescrit une condition semblable. Pour que la demande de brevetabilité soit acceptée, l'objet de la revendication ne doit pas, à la date de la revendication, être évident pour une personne versée dans l'art ou la science dont relève l'objet, eu égard à toute communication, au public au Canada ou ailleurs. Les informations pertinentes pour évaluer l'ingéniosité doivent avoir été accessibles au public avant la date de revendication, sauf si elles résultent d'une communication faite par le demandeur ou un tiers ayant obtenu de lui l'information. Autrement dit, le demandeur jouit d'une période de grâce d'un an après sa divulgation publique de l'invention pour faire sa demande de brevet.

C. L'utilité

Pour être brevetée, une invention doit être utile. Les tribunaux ont donné quelques indications de ce que constitue une invention utile. Citant la troisième édition du *Halsbury's Laws of England*, le juge Dickson, dans l'affaire *Consolboard*¹⁴⁸, écrivait en 1981 :

[...] It means "that the invention will not work, either in the sense that it will not operate at all or, more broadly, that it will not do what the specification promises that it will do". [...] The discussion in *Halsbury's Laws of England*, [...], continues:

"... the practical usefulness of the invention does not matter, nor does its

¹⁴⁴ *Uhlemann Optical*, supra note 50 à la p. 152; *Crila Plastic*, supra note 51, aux pp. 17-18; *Imperial Tobacco*, supra note 104.

¹⁴⁵ *Uhlemann Optical*, *ibid.*; *Cutter*, supra note 125 aux pp.189-191; *Windsurfing*, supra note 136 à la p. 260; *Beloit*, supra note 100 à la p. 296; *Ty-Sil*, supra 101 à la p. 367; *Reading & Bates*, supra note 120 à la p. 194.

¹⁴⁶ *Supra* note 100.

¹⁴⁷ *Ibid.* à la p. 293; traduction tirée de la décision *Ty-Sil*, supra note 101.

¹⁴⁸ *Consolboard*, supra note 106 à la p. 525.

commercial utility, unless the specification promises commercial utility, nor does it matter whether the invention is of any real benefit to the public, or particularly suitable for the purposes suggested.” [Footnotes omitted]

and concludes:

“ ... it is sufficient utility to support a patent that the invention gives either a new article, or a better article, or a cheaper article, or affords the public a useful choice. “ [Footnotes omitted]

Canadian law is to the same effect. In *Rodi & Wienerberger A.G. c. Metalliflex Limited*¹⁴⁹, the Quebec Court of Appeal adopted the following quotation from the case of *Unifloc Reagents, Ld. c. Newstead Colliery, Ld.* at p. 184¹⁵⁰:

If when used in accordance with the directions contained in the specification the promised results are obtained, the invention is useful in the sense in which that term is used in patent law. The question to be asked is whether, if you do what the specification tells you to do, you can make or do the thing which the specification says that you can make or do.¹⁵¹

Cette exigence est relativement facile à satisfaire. Dans la mesure où l’invention, lorsque mise en pratique, réalise ce qu’elle est censée réaliser, la condition d’utilité est estimée remplie. En particulier, les tribunaux hésitent à refuser protection à des inventions potentiellement dangereuses si l’invention produit les résultats décrits par l’inventeur¹⁵².

Par ailleurs, dans un cas où l’objet de la revendication ne présentait d’utilité que pour un manufacturier en particulier, la brevetabilité a été refusée¹⁵³.

L’exigence d’utilité peut servir à invalider les brevets qui décrivent trop largement une invention, par exemple lorsqu’une partie des revendications formulées ne fonctionnent pas ou ne produisent pas les effets prédits¹⁵⁴. Le véritable motif d’invalidité n’est pas que le demandeur a fait défaut de procéder aux tests et vérifications appropriés, mais plutôt que l’invention ne présente pas l’utilité promise¹⁵⁵. Comme

¹⁴⁹ (1959), 19 Fox Pat. C. 49 (C.A. Qué.) à la p. 53, conf. par [1961] R.C.S. 117.

¹⁵⁰ (1943), 60 R.P.C. 165 (Ch) à la p. 184.

¹⁵¹ *Consolboard*, supra note 106 aux pp. 525-526.

¹⁵² *Haul-All Equipment Ltd. c. Shanahan* (1993), [1993] A.C.F. No. 818 (C.F. 1^{re} inst.) (QL), 50 C.P.R. (3d) 368; *Visx Inc. c. Nidek Co.* (1995), [1995] A.C.F. no 1779 (C.F. 1^{re} inst.) (QL), 68 C.P.R. (3d) 272, conf.(1996) 72 C.P.R. (3d) 19 (C.A.F.); *Faulding Canada Inc. c. Pharmacia S.P.A.* (1998), [1998] A.C.F. no 951 (C.F. 1^{re} inst.) (QL), 82 C.P.R. (3d) 208.

¹⁵³ *Mailman c. Gillette Safety Razor Co. of Canada*, [1932] R.C.S. 724.

¹⁵⁴ *Centre Hospitalier Boehringer Sogn c. Bell-Craig Ltd.*, [1963] R.C.S. 410; *Hoechst Pharmaceuticals of Canada Ltd. c. Gilbert & Co.*, [1966] R.C.S. 189; *Société des usines chimiques Rhône-Poulenc c. Jules R. Gilbert Ltd.*, [1968] R.C.S. 950.

¹⁵⁵ *Monsanto Co. c. Canada (Comm. des brevets)* [1979] 2 R.C.S. 1108 à la p. 1113

les tribunaux l'ont noté, un mémoire descriptif s'adresse aux personnes versées dans l'art et donc doit être lu et interprété en tenant compte du savoir que ces techniciens possèdent¹⁵⁶. Ainsi ne sera pas jugé invalide pour défaut d'utilité le brevet qui inclut des éléments ne produisant pas les effets voulus si la personne versée dans l'art avait su qu'il fallait les écarter¹⁵⁷.

Si le breveté n'a pas procédé à des expérimentations pour toutes les facettes de l'invention, mais qu'il peut faire une prédiction valable et peut rédiger les revendications sans excéder les limites à l'intérieur desquelles la prédiction demeure valable, la demande de brevet ne pourra être contestée. La « règle de la prédiction valable » a été acceptée dans l'affaire *Monsanto c. Comm. aux brevets*¹⁵⁸ et ses trois éléments identifiés dans l'affaire *Apotex*¹⁵⁹ :

[...] Premièrement, comme c'est le cas en l'espèce, la prédiction doit avoir un fondement factuel. Dans les arrêts *Monsanto*¹⁶⁰ et *Burton Parsons*¹⁶¹, les composés testés constituaient le fondement factuel, mais d'autres faits peuvent suffire selon la nature de l'invention. Deuxièmement, à la date de la demande de brevet, l'inventeur doit avoir un raisonnement clair et "valable" qui permette d'inférer du fondement factuel le résultat souhaité. Dans les arrêts *Monsanto*¹⁶² et *Burton Parsons*¹⁶³, le raisonnement reposait sur la connaissance de l'"architecture des composés" chimiques¹⁶⁴, mais là encore, d'autres raisonnements peuvent être légitimes selon l'objet de l'invention. Troisièmement, il doit y avoir divulgation suffisante. Normalement, la divulgation est suffisante si le mémoire descriptif explique d'une manière complète, claire et exacte la nature de l'invention et la façon de la mettre en pratique : Fox, [*supra* note 19] à la p. 167. En général, il n'est pas nécessaire que l'inventeur fournisse une explication théorique de la *raison pour laquelle* l'invention fonctionne. Le lecteur pragmatique est uniquement intéressé de savoir que l'invention fonctionne et comment la mettre en pratique. Dans ce type d'affaire, toutefois, la prédiction valable est, jusqu'à un certain point, la contrepartie que le demandeur offre pour le monopole conféré par le brevet. Il n'y a pas lieu en l'espèce de se prononcer sur la divulgation particulière requise à ce sujet, parce que les faits sous-jacents (les données résultant des tests) et le raisonnement (l'effet bloquant sur l'élongation de la

[*Monsanto c. Comm. des brevets*].

¹⁵⁶ *Gilcross Ltd. c. Sandoz Patents Ltd.*, [1974] R.C.S. 1336 à la p. 1347.

¹⁵⁷ *Burton Parsons Chemicals, Inc. c. Hewlett-Packard (Canada) Ltd.*, [1976] 1 R.C.S. 555 [*Burton Parsons*]; *Monsanto c. Comm. des brevets*, *supra* note 155.

¹⁵⁸ *Monsanto c. Comm. des brevets*, *ibid.*

¹⁵⁹ *Supra* note 66.

¹⁶⁰ *Supra* note 155.

¹⁶¹ *Supra* note 157.

¹⁶² *Supra* note 155.

¹⁶³ *Supra* note 157.

¹⁶⁴ *Monsanto c. Comm. des brevets*, *supra* note 155 à la p. 1110.

chaîne) étaient effectivement divulgués et que cette divulgation n'est pas devenue un sujet de controverse entre les parties.¹⁶⁵

Bien que l'utilité constitue une condition essentielle à la brevetabilité, les revendications n'ont pas à indiquer comment l'invention est utile. Dans l'affaire *Consolboard Inc. c. MacMillan Bloedel (Saskatchewan) Ltd.*¹⁶⁶, la Cour suprême du Canada a émis l'opinion que l'article 27.(3), qui exige une divulgation de l'invention, n'impose pas au breveté l'obligation d'établir l'utilité de l'invention. En fait, il a été jugé dans d'autres affaires que le fardeau de prouver l'inutilité repose sur les épaules du Commissaire aux brevets¹⁶⁷. Cependant, la décision récente de la Cour suprême dans l'affaire *Apotex*¹⁶⁸ jette un doute sur cette interprétation, puisque le juge Binnie y a déclaré qu'une invention n'est complète que lorsque l'utilité a été démontrée, faisant ainsi reposer le fardeau de preuve sur le demandeur du brevet¹⁶⁹. Il est possible de prétendre qu'il s'agissait d'un cas particulier, puisque dans cette affaire, l'invention concernait l'usage nouveau d'un composé connu, pour lequel l'utilité doit nécessairement être démontrée.

Enfin, un dernier point doit être éclairci : à quelle date l'utilité de l'invention doit-elle être évaluée? Les tribunaux ont rendu des décisions contradictoires à ce sujet, certains ayant d'abord choisi la date de l'invention¹⁷⁰. Toutefois, dans l'affaire *Apotex*¹⁷¹ de 2002, la Cour suprême a préféré la date de dépôt de la demande, déclarant «[...] si elle n'avait pas démontré cette utilité par des essais ou une prédiction valable au moment de la demande de brevet, elle n'aurait rien eu d'autre à offrir à la population que des voeux pieux en échange de la

¹⁶⁵ *Apotex*, supra note 66 au para. 70.

¹⁶⁶ *Supra* note 106 à la p. 525.

¹⁶⁷ *Ciba-Geigy Ag c. Canada (Comm. des brevets)* (1982), [1982] A.C.F. no 425 (C.A.F.) (QL), 65 C.P.R. (2d) 73. Cette décision a été expressément désapprouvée par le juge Binnie dans l'affaire *Apotex*, supra note 66 au para. 68, où l'utilité de l'invention reposait sur une prédiction valable.

¹⁶⁸ *Supra* note 66.

¹⁶⁹ Le juge Binnie déclare au paragraphe 156 : « Lorsque la nouvelle utilisation est l'élément essentiel de l'invention, l'utilité requise pour qu'il y ait brevetabilité (article 2) doit, dès la date de priorité, être démontrée ou encore constituer une prédiction valable fondée sur l'information et l'expertise alors disponibles. »

¹⁷⁰ *Cochlear Corp. c. Cosem Neurostim Ltée* (1996), [1995] A.C.F. no 1433 (C.F. 1^{re} inst.) (QL) au para. 98, 64 C.P.R. (3d) 10 à la p. 35; *Almecon Industries Ltd. c. Anchoitek Ltd.* (2001), 17 C.P.R. (4th) 74 (C.F. 1^{re} inst.) à la p. 99, conf. par (2003) 2003 FCA 168, 25 C.P.R. (4th) 129.

¹⁷¹ *Supra* note 66.

monopolisation [...] »¹⁷². En conséquence, la date pour évaluer l'utilité d'une invention semble être différente de la date pour faire l'interprétation des revendications qui, selon la Cour suprême, est la date de publication de la demande de brevet¹⁷³. Enfin, il faut se rappeler que depuis 1993, le caractère non évident de l'invention sera, lui, jugé selon l'état de l'art ou de la science à la date de revendication¹⁷⁴.

¹⁷² *Ibid.* au para. 52. Voir aussi *Aventis Pharma Inc. c. Apotex Inc.*, 2006 CAF 64, 46 C.P.R. (4th) 401 au para. 30.

¹⁷³ *Whirlpool Corp. c. Camco Inc.*, [2000] 2 R.C.S. 1067 au para. 55; *Free World Trust*, *supra* note 36 au para. 54.

¹⁷⁴ Art. 28.3.